

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.02.2022, поданное ООО «СИЛА ВОЙНА ЕВРАЗИЯ», г. Вязьма (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2020772258, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**BINGO-BONGO**» по заявке №2020772258 с приоритетом от 16.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020772258. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «**bongobong**» (по свидетельству №773501 с приоритетом от 25.03.2020) в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.02.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [БИНГО-БОНГО], в то время как противопоставленный товарный знак [1] произносится как [БОНГОБОНГ], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав противопоставленного товарного знака [1] входит графический элемент в виде стилизованного изображения латинской буквы «b», который отсутствует в заявленном обозначении;

- заявленные товары 32 класса МКТУ не являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как нельзя признавать однородными прохладительные напитки и напитки, имеющие специальный состав и назначение. В частности, «напитки энергетические» и «напитки, обогащенные протеином спортивные» отличаются от других видов напитков, например, изотонических, или просто прохладительных, своим составом и специальным назначением;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] и заявитель не работают в одной сфере деятельности и имеют разных потребителей своих

продукций. Приоритетным направлением для правообладателя противопоставленного товарного знака [1] является продажа жидкостей для вейпов и табаков, в то время как заявитель занимается производством безалкогольной газированной продукции.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.10.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.12.2020) поступления заявки №2020772258 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**BINGO-BONGO**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита при помощи дефиса.

Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что словесные элементы «BINGO» и «BONGO» заявленного обозначения разделены между собой знаком препинания в виде дефиса, все буквы заявленного обозначения выполнены единым размером и видом шрифта, произносятся в устной речи, в своей совокупности, как единый словесный элемент «BINGOBONGO».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32 МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак «**bongobong**» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения латинской буквы «b», и из словесного элемента «bongobong», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «bongobong», который и несет основную индивидуализирующую функцию данного обозначения.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «BINGO-BONGO»/«BONGOBOBONG».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [Б И Н Г О Б О Н Г О], [Б О Н Г О Б О Н Г]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Б, Н, Г, Б, Н, Г] и совпадающих гласных звуков [О, О], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Б Н Г О Б О Н Г]. Таким образом, 8 букв из 10 имеют тождественное звучание, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный товарный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается изобразительного элемента, содержащегося в противопоставленном товарном знаке [1], то данный элемент не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленного обозначения [1], анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков;

смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные» противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к напиткам безалкогольным, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивные; сусли солодовые; экстракты хмелевые для изготовления пива» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к пиву или к субстанциям (ингредиентам) для его приготовления, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что довод заявителя о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [1] работают в различных сферах деятельности и ориентированы на различных потребителей, не может быть принят во внимание, поскольку анализу однородности товаров подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя на рынке товаров.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, и, следовательно, вывод

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 11.10.2021.